

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Konnerth, Dieter
WIESE & KONNERTH
Georgenstrasse 6
D-82152 Planegg
ALLEMAGNE

Eingang/Received

26. APR. 2004

WIESE & KONNERTH

27.7.04
22.6.04 not mh

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

27.04.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
BN 5074 WO

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 3 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/08695

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
06.08.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
07.08.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
G01N15/14

Anmelder
BAVARIAN NORDIC AS

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der Internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 07.12.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Koch, A

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Wach, P

Tel. +31 70 340-3325



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-10 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
 - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
 - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
 - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung, Seiten:
 - ☐ Ansprüche, Nr.:
 - ☐ Zeichnungen, Blatt:
5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ansprüche 1,2,10 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1-5,9-12,14 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- D1: GB-A-1 043 032 (IBM) 21. September 19 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 66 (1966-09-21)
- D2: EP-A-0 579 467 (SNOW BRAND MILK PROD CO LTD) 19. Januar 1994 (1994-01-19) in der Anmeldung erwähnt
- D3: DE 11 34 223 B (EVANS ELECTROSELENIUM LTD;PAUL JAMES CROSLAND TAYLOR) 2. August 1962 (1962-08-02)
- D4: WO 00 11449 A (UNION BIOMETRICA INC) 2. März 2000 (2000-03-02)

1. Die Anmeldung bezieht sich auf eine Abfüllvorrichtung für Kapseln, insbes. Arzneimittelkapseln und ein Verfahren zum Abfüllen einer bestimmten Anzahl von in einem Flüssigkeitsstrom mitgeführten Kapseln in Sammelbehälter und enthält die unabhängigen Ansprüche 1 und 12.
2. Die Ansprüche 1, 2 und 10 erfüllen nicht die Erfordernisse der Artikel 33(1) und (2) PCT für Neuheit:
 - 2.2 Das Dokument D1, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Körnern beschreibt, nimmt bereits den Wortlaut der Ansprüche 1, 2 und 10 vorweg und enthält alle technischen Merkmale dieser Ansprüche (Seite 1, Zeilen 55-70, Z. 82-S.2, Z. 8, S. 2, Z. 19-57, S. 2, Z. 71-S. 3, Z. 58, Abbildungen 1 und 3 von D1).
 - 2.2.1 Bezüglich des Anspruchs 1: Insbesondere umfaßt die Vorrichtung von D1 zwei Fördereinrichtungen (5, 13) und (1), die beide ein Auffanggefäß 3 bzw. 4 beliefern. Dabei transportieren die Fördereinrichtungen (5, 13) Körner, die auf der Rotor-Platte 1 bei der Benetzung und Durchmischung eines Roh-Puders mit Wasser erzeugt wurden und deren Größe und Größenverteilung vom Mischungsverhältnis von Rohmaterial und Wasser, von der

Drehgeschwindigkeit der Rotor-Platte 1 und ihrem Neigungswinkel abhängen. In der Zuführung (5,13) der Körner befindet sich eine Meßstelle mit einer Detektor- und Zählvorrichtung mit Steuervorrichtung ("classifying device 7" von D1 mit zugehöriger Elektronik und Prozeßrechner), die die bei ihr über das Förderband 5 ankommenden Körner nach der Größe in unterschiedliche Größenklassen eingruppiert und die Größenverteilung mißt, also die Körner in den unterschiedlichen Größenklassen zählt, und gegebenenfalls die Prozeß-Parameter optimiert. Stimmt die gemessene Größenverteilung nicht mit der erwünschten Verteilung überein, können die Prozeß-Parameter, u.a. das Mischungsverhältnis der Rohsubstanz mit Wasser, angepaßt werden - z.B. mit Sicherheit dadurch, daß die erste Fördervorrichtung 11 ganz gestoppt würde. Da die zugeführten Mengen Wasser und Roh-Puder kontrolliert werden (S. 2, Z. 101-106), ist die Vorrichtung der D1 in der Lage, das dem Auffanggefäß zugeführte Ist-Volumen mit einem vorgegebenen Soll-Volumen zu vergleichen und einen Volumen-Differenzwert zu bilden, sowie bei Bedarf gegebenenfalls zusätzliches Wasser aus dem Vorrat 10 und mit Hilfe der Rotorplatte (1) dem Auffanggefäß (3,4) zuzuführen. Die Vorrichtung der D1 besitzt damit die im Wortlaut des Anspruchs 1 genannten Merkmale und ist geeignet zur Durchführung der im Anspruch 1 genannten Verfahrensschritte (Z. 11-14: "die bei Erreichen einer vorbestimmten Anzahl von Kapseln...die erste Fördereinrichtung stoppt...[bis:] und einen Volumen-Differenzwert bildet", Z. 15-18: "die in Abhängigkeit von dem ermittelten Volumen-Differenzwert flüssiges Medium ... über eine zweite Zufuhrleitung ...dem Auffanggefäß ... bis zum Erreichen des Soll-Volumens zuführt.").

2.2.2 Ein Teil des Problems könnte darin bestehen, daß der Anspruch 1 auch nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT erfüllt: Der Begriff der "Kapseln" an sich vage und eindeutig nicht auf Arzneimittelkapseln eingegrenzt (Artikel 6 PCT), so daß beliebige körnige Materialien ebenfalls unter den Wortlaut des Anspruchs 1 fallen. Ferner enthält der auf eine Vorrichtung bezogene Anspruch 1 verschiedene Merkmale, die sich auf Verfahrensschritte beziehen und die im Abschnitt 2.2.1 dieses Bescheides bereits erwähnt wurden (s. S. 11, Z. 11-14 u. Z. 15-18).

2.2.3 Ferner enthält auch der abhängige Anspruch 2 Verfahrensmerkmale (Artikel

6 PCT), die außerdem im Hinblick auf die bereits im Anspruch 1 genannten Verfahrensmerkmale redundant sind. Insofern wird auch Anspruch 2 durch das Dokument D1 vorweggenommen (s. obengenannte Abschnitte; Artikel 33(1) und (2) PCT).

2.2.4 Ferner enthält der abhängige Anspruch 10 folgende Unklarheiten (Artikel 6 PCT): Der Begriff des Anschlusses für ein erstes bzw. zweites Vorratsgefäß ist vage und bedeutet nicht notwendig, daß eine geschlossene Rohrleitung vorhanden ist. Daher können auch die Fallstrecke zwischen der Rotor-Platte (1) und dem Auffanggefäß (3, 4) bzw. die Fallstrecke zwischen dem Förderband 13 und dem dem Auffanggefäß (3, 4) als Anschlüsse aufgefaßt werden. Daher wird der Wortlaut des Anspruchs 10 ebenfalls durch das Dokument D1 vorweggenommen (s. obengenannte Abschnitte; Artikel 33(1) und (2) PCT).

3. Ferner erfüllen die Ansprüche 1-5, 9, 11, 12 und 14 nicht die Erfordernisse der Artikel 33(1) und (3) PCT für erfinderische Tätigkeit, und zwar aus den folgenden Gründen:

3.1 Als nächstliegender Stand der Technik für die Anmeldung wird das Dokument D2 angesehen, das eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Zählen kleiner Partikeln in einer Flüssigkeit beschreibt. Das Dokument D2 nimmt bereits alle technischen Merkmale der Ansprüche 1 und 12 mit Ausnahme der Zählvorrichtung für die Kapseln, die bei einer vorbestimmten Anzahl von Kapseln die Fördervorrichtung für dieselben stoppt, vorweg (S. 4, Z. 52-54, S. 5, Z. 50-53, S. 6, Z. 25-26, Abb. 1 von D2).

3.2 Das durch das im Anspruch 1 zusätzlich enthaltene Merkmal, die Zählvorrichtung für die Kapseln, die bei einer vorbestimmten Anzahl von Kapseln die Fördervorrichtung für dieselben stoppt, gelöstes technische Problem besteht darin, jeweils gleiche Mengen der in Flüssigkeit transportierten Kapseln in Flaschen einzusortieren, z.B. um gleiche Mengen von Tabletten abzufüllen. Dieses technische Problem sowie seine Lösung, nämlich das Vorbeiführen der Tabletten an einem fotoelektrischen Zähler und das anschließende Einsortieren der hintereinander angeordneten Tabletten in Flaschen ist bereits aus dem im Dokument D3 zitierten Stand der Technik bekannt (Sp.1, Z. 1-21 von D3), wobei

das Dokument D3 selbst eine andere Zählvorrichtung für kleine Teilchen wie z.B. Blutkörperchen beschreibt.

- 3.3 Die Fachperson, der das Dokument D2 bekannt wäre und die das unter 3.2 dieses Bescheides dargestellte technische Problem zu lösen versuchte, würde bei der Recherche auch auf die im Dokument D3 erwähnte Zählvorrichtung für Arzneimittelkapseln stoßen und würde die Meßvorrichtung 6 des Dokuments durch die aus D3 bekannte und als Zählvorrichtung spezifizierte Meßvorrichtung ersetzen und so zu einer Vorrichtung gemäß dem Anspruch 1 und zu einem Verfahren gemäß dem Anspruch 12 gelangen, ohne daß es hierfür eines erfinderischen Schrittes bedürfte. Daher genügen die Ansprüche 1 und 12 nicht den Artikeln 33(1) und (3) PCT.
- 3.4 Ferner genügt auch der Anspruch 2 nicht den Artikeln 33(1) und (3) PCT, da seine zusätzlichen technische Merkmale zu gleichen oder ähnlichen technischen Zwecken schon aus der erwähnten Kombination der Dokumente D2 und D3 bekannt sind.
- 3.5 Die technischen Merkmale der abhängigen Ansprüche 3-5, 9 und 14, die über diejenigen der Ansprüche, auf die sie sich beziehen, hinausgehen, sind zu gleichen oder ähnlichen technischen Zwecken aus dem Dokument D4 bekannt, das eine zytometrische Dispensier-, Meß- und Sortiervorrichtung für Mikroorganismen beschreibt (S. 11, Z. 4-S. 13, Z. 17; S. 15, Z. 18-20; S. 19, Z. 17 - S. 21, Z. 16; S. 27, Z. 18 - S. 28, Z. 13, S. 29, Z. 4-19, S. 30, Z. 5-16, S. 31, Z. 1-14; S. 33, Z. 5 - S. 34, Z. 11, Abb. 1 u. 2 von D4).
- 3.6 Die zusätzlichen technischen Merkmale des Anspruchs 11 scheinen nur in der Anpassung des Kapillardurchmessers an die Größe der transportierten Teilchen zu bestehen und stellen eine fachübliche Maßnahme dar, die keines erfinderischen Schrittes bedarf.
4. Die Ansprüche 6-8 und 13 scheinen technische Merkmale zu enthalten, die nach einer eventuellen Beseitigung der oben erwähnten Klarheitsprobleme des Anspruchs 1 als Grundlage geänderter unabhängiger Ansprüche dienen könnten.